

Палата по патентным спорам Роспатента (далее - Палата по патентным спорам) в соответствии с пунктом 3 статьи 1248 Гражданского кодекса Российской Федерации (далее ГК РФ) и Правилами подачи возражений, заявлений и их рассмотрения в Палате по патентным спорам, утвержденными приказом Роспатента от 22.04.2003 № 56 и зарегистрированными в Министерстве юстиции РФ 08.05.2003 №4520 (далее - Правила ППС), рассмотрела возражение, поданное ОАО «Кировский маргариновый завод», Россия (далее - лицо, подавшее возражение), поступившее 29.10.2007, против выдачи патента Российской Федерации на промышленный образец №60038 «Упаковка для майонеза (два варианта)», при этом установлено следующее.

Патент Российской Федерации на промышленный образец №60038 «Упаковка для майонеза (два варианта)» выдан по заявке №2004502758/49 с приоритетом от 25.10.2004 на имя ОАО «Нижегородский масло-жировой комбинат», Россия (далее – патентообладатель), со следующим перечнем существенных признаков:

Упаковка (вариант 1),

характеризующаяся:

- выполнением в виде непрозрачной, круглой в плане банки с крышкой и этикеткой на крышке;

- наличием шрифтовой графики на этикетке;

*отличающаяся:*

- выполнением из белого пластика;

- проработкой этикетки с белым фоном, с выполнением в верхней части зеленой контурной горизонтально ориентированной плашки, выполненной на основе прямоугольника с утолщенными дугообразными изгибами верхней и нижней граней и со шрифтовой надписью рисованным шрифтом зеленого цвета, под которой расположены шрифтовые надписи, выполненные крупным и мелким кеглем в две строки рисованным шрифтом с засечками и утолщениями штрихов букв зеленого цвета, ниже три

шрифтовых блока информационного содержания, выполненные мелким кеглем рубленным синим шрифтом, и крупные цифры.

Упаковка (вариант 2),

характеризующаяся:

- выполнением в виде непрозрачной, круглой в плане банки с крышкой и этикеткой на крышке;

- наличием шрифтовой графики на этикетке;

*отличающаяся:*

- выполнением из белого пластика в виде ведерка с ручкой;

- проработкой этикетки с белым фоном, с выполнением в верхней части зеленой контурной горизонтально ориентированной плашки, выполненной на основе прямоугольника с утолщенными дугообразными изгибами верхней и нижней граней и со шрифтовой надписью рисованным шрифтом зеленого цвета, под которой расположены шрифтовые надписи, выполненные крупным и мелким кеглем в две строки рисованным шрифтом с засечками и утолщениями штрихов букв зеленого цвета, ниже три шрифтовых блока информационного содержания, выполненные мелким кеглем рубленным синим шрифтом, и крупные цифры в правой части.

Против выдачи данного патента в соответствии с подпунктом 1 пункта 1 статьи 29 Патентного закона Российской Федерации от 23.09.1992 № 3517-1) с изменениями и дополнениями, внесенными Федеральным законом "О внесении изменений и дополнений в Патентный закон РФ" № 22 – ФЗ от 07.02.2003 (далее – Закон) в Палату по патентным спорам (далее - ППС) подано возражение от 29.10.2007, мотивированное непатентоспособностью промышленного образца по оспариваемому патенту, как относящегося к решениям изделий, противоречащих общественным интересам, принципам гуманности и морали.

В подтверждение данного мнения в возражении приводятся следующие доводы.

По мнению лица, подавшего возражение, "при определении патентоспособности изделия по оспариваемому патенту экспертизой не были приняты к рассмотрению воспроизведенные в изделии словесные обозначения «Сдобри», права на которые в отношении однородных изделию товаров не принадлежит патентообладателю оспариваемого патента". Кроме того, отмечено в возражении, то, что словесное обозначение "Сдобри" является одновременно частью фирменного наименования правообладателя словесных обозначений "Сдобри" - ОАО «Пермский маргариновый завод «Сдобри», получившего право на наименование "Сдобри" ранее даты поступления заявки на промышленный образец в отношении однородных изделию товаров.

В подтверждение данного мнения к возражению приложены следующие материалы:

-свидетельство №154102 на словесный товарный знак «Сдобри» [1];

- свидетельство №157985 на комбинированный товарный знак со словесным элементом «Сдобри» [2];

-свидетельство № 198409 на словесный товарный знак «Сдобри» [3];

С учетом изложенного и в соответствии с пунктом 2 статьи 6 Закона и пункта 19.5 Правил составления, подачи и рассмотрения заявки на выдачу патента на промышленный образец, утвержденных Приказом Роспатента от 06.06.2003 №84, зарегистрированным в Министерстве юстиции РФ 20.06.2003, рег.№4813 (далее – Правила ПО), лицо, подавшее возражение, просит удовлетворить возражение и признать патент РФ №60038 на промышленный образец недействительным.

Копия возражения была направлена патентообладателю в порядке, установленном пунктом 3.1 Правил ППС.

На заседании коллегии Палаты по патентным спорам, состоявшемся 22.10.2008, лицо, подавшее возражение, отсутствовало.

Однако согласно пункту 4.3 Правил ППС, неявка любого лица, имеющего право участвовать в рассмотрении дела и уведомленного о дате и месте проведения заседания коллегии, не может являться препятствием к рассмотрению дела.

Патентообладатель, в установленном порядке ознакомленный с упомянутым возражением, представил в Палату по патентным спорам свой отзыв по мотивам возражения. Доводы патентообладателя сводятся к следующему.

По мнению патентообладателя, в связи с тем, что право на использование словесного товарного знака «СДОБРИ» по свидетельству РФ №198409 [3] предоставлено патентообладателю на основании договора неисключительной лицензии, зарегистрированного 22.11.2005 в Федеральной службе по интеллектуальной собственности, патентам и товарным знакам [4], доводы возражения в отношении того, что в изделии по оспариваемому патенту присутствует товарный знак «СДОБРИ», право на который не принадлежит патентообладателю, не соответствуют действительности.

Учитывая определение исключительного права на товарный знак – "право использовать и запрещать использование товарного знака другим лицам", закрепленное в пункте 1 статьи 4 Закона РФ от 23.09.1992 №3520-1 «О товарных знаках, знаках обслуживания и наименованиях мест происхождения товаров (далее — Закон ТЗ), патентообладатель отмечает то, что конфликт с общественными интересами может наступить при отсутствии у заявителя права на использование товарного знака. Такое право патентообладателю было представлено по вышеуказанному лицензионному договору, следовательно, по мнению патентообладателя, право на товарный знак передано патентообладателю оспариваемого

промышленного образца в объеме, достаточном для исключения малейшей возможности возникновения противоречия общественным интересам.

Правообладатель товарного знака, как отмечено в отзыве, посчитал достаточным предоставления лицензии лишь в отношении одного товарного знака, поскольку свидетельство №198409 [3] имеет самую позднюю дату регистрации по сравнению с двумя другими свидетельствами, и, кроме того, оно имеет наиболее широкий перечень товаров и услуг, который перекрывает перечни по другим свидетельствам. Таким образом, отмечает патентообладатель, заключение лицензионного договора только в отношении одного товарного знака из представленной в возражении серии товарных знаков, содержащих словесное обозначение "Сдобри", не противоречит нормативной базе, регулирующей отношения лицензиара и лицензиата.

В своем отзыве патентообладатель также отмечает, что с 2003 года продвижение товара под знаком «СДОБРИ» осуществляется лицензиаром и лицензиатом совместно, что привело к более существенному сходству качественных показателей продукции двух предприятий.

В отношении доводов возражения, касающихся использования словесного обозначения «сдобри», являющегося частью фирменного наименования правообладателя товарного знака «СДОБРИ», в отзыве отмечено, что в промышленном образце по оспариваемому патенту не используется полное фирменное наименование ОАО ПМЗ «Сдобри», в то время как на использование словесного обозначения "Сдобри" между владельцем товарного знака и патентообладателем заключен лицензионный договор, данное обстоятельство, по мнению патентообладателя исключает претензии (требования) правообладателя фирменного наименования по неправомерному использованию обозначений, сходных до степени смешения с его фирменным наименованием в объеме сходства произвольной части фирменного наименования «сдобри», следовательно,

отмечает патентообладатель, отсутствует противоречие общественным интересам.

На заседании коллегии палаты по патентным спорам патентообладатель представил следующие документы:

- лицензионный договор от 27.07.2004 [4];
- ссылки с Интернет сайта, раскрывающие деятельность патентообладателя и характер его отношений с ОАО «Пермский маргариновый завод «Сдобри» [5];
- решение УФАС Нижегородской области с №263-ФАС52-ТР-14-07/08-07 от 21.03.2008 [6];
- предписание УФАС Нижегородской области №263-ФАС52-ТР-14-07/08-07 от 21.03.2008 о прекращении недобросовестной конкуренции на 2л.[7];
- копии страниц из книги «Интеллектуальная собственность: основные материалы» под редакцией Л.Б.Гальперина, Новосибирск, ВО «Наука», 1993г., ч.2 на 7л.[8].

В дополнение к мнению, изложенному в упомянутом отзыве, на заседании коллегии палаты по патентным спорам 22.10.2008 патентообладатель повторно обратил внимание членов коллегии на то, что заключенный им лицензионный договор [4] с правообладателем товарного знака №198409 "дает право включить его в изображение промышленного образца, поскольку он получил право использовать товарный знак «СДОБРИ» для производства и обозначения изготавливаемой и сбываемой им продукции, а также право на применение данного товарного знака как на упаковке и таре производимой продукции, так и на сопроводительной и деловой документации и рекламе" (см. п.п.2.1 и 2.2 лицензионного договора [4]). Международные нормы, в отношении товарных знаков, отмечает патентообладатель, предусматривают «рассмотрение продуктов или услуг, маркированных одинаковым знаком, как происходящие из одного источника, хотя реально они могут производиться на различных предприятиях, но тесные связи между соответствующими предприятиями

(например, связи между лицензиаром и лицензиатом) позволяют считать их общим источником» [8].

Кроме того, в дополнении к отзыву отмечено то, что предметом защиты в качестве промышленного образца согласно пункту 1 статьи 6 Закона является художественно-конструкторское решение изделия промышленного или кустарно-ремесленного производства, определяющее его внешний вид, а не "смысловое значение слов и словесных элементов, а также их звучание", т.о., по мнению патентообладателя, наличие патента на промышленный образец, включающий словесный товарный знак, не дает правообладателю патента на промышленный образец возможность использовать и тем более распоряжаться товарным знаком по собственному усмотрению.

Изучив материалы дела и заслушав участников рассмотрения возражения, Палата по патентным спорам признала доводы, изложенные в возражении, убедительными.

С учетом даты приоритета (25.10.2004) группы промышленных образцов по оспариваемому патенту правовая база для проверки его охраноспособности включает упомянутые выше Закон, Правила ППС и Правила ПО.

В соответствии с пунктом 1 статьи 29 Закона патент в течение всего срока его действия может быть оспорен и признан недействительным полностью или частично в случае несоответствия охраняемого объекта промышленной собственности условиям патентоспособности, установленным Законом.

Согласно пункту 2 статьи 6 Закона не признаются патентоспособными промышленными образцами решения изделий противоречащих общественным интересам, принципам гуманности и морали.

В соответствии с подпунктом (1) пункта 19.5 Правил ПО, проверка патентоспособности заявленного предложения начинается с установления того, может ли оно быть признано относящимся к промышленным образцам.

Проверяется, не относится ли заявленное предложение к числу не признаваемых патентоспособными решениям изделий согласно положению пункта 2 статьи 6 Закона (пункт 2.2 Правил ПО).

К решениям изделий, противоречащих общественным интересам, принципам гуманности и морали, не признаваемым патентоспособными в смысле пункта 2 статьи 6 Закона, относятся содержащие изображения и (или) слова и (или) словесные обозначения, сходные до степени смешения или воспроизводящие охраняемые Законом "О товарных знаках, знаках обслуживания и наименованиях мест происхождения товаров" Российской Федерации товарные знаки, знаки обслуживания и наименования мест происхождения товаров, право на которые в отношении однородных изделию товаров не принадлежит заявителю, или известные на территории Российской Федерации фирменные наименования (или их часть), принадлежащие другим лицам, получившим право на эти наименования ранее даты поступления заявки на промышленный образец в отношении однородных изделию товаров.

Промышленному образцу по оспариваемому патенту предоставлена охрана в объеме приведенного выше перечня существенных признаков, отображенных на фотографиях.

Промышленный образец по оспариваемому патенту относится к объемным художественно-конструкторским решениям и представляет собой изделие в виде круглой в плане банки с крышкой и этикеткой на крышке предназначенного, как следует из названия - «Упаковка для майонеза» и описания (стр. 1) - для упаковки пищевых продуктов, в частности майонеза.

Упаковка в соответствии с определением этого понятия, данным, например, в Толковом словаре русского языка, С.И. Ожегов, Москва, 1999, стр. 813- это "материал, которым пакуют ", "материал, которым что-нибудь упаковано" или в Большом юридическом словаре Волосова М. Е.,



Додонова В. Н., и др., © Инфра-М, 2006 © 2001—2008 «Яндекс» (электронная версия словаря подготовлена в НТЦ "Информрегистр"): - изделие, являющееся частью упаковываемого товара и одновременно средством защиты, в частности, от повреждений при транспортировке, складировании и т. п.; - способ предохранения и фасовки товара, исполняющий также и рекламную функцию.

Перечень существенных признаков оспариваемого промышленного образца (два варианта) содержит только те признаки, нашедшие отражение на изображениях изделия, которые характеризуют собственно внешний вид: определенное сочетание определенных шрифтовых и изобразительных элементов и колористическое решение.

При этом в материалах заявки (см. описание стр. 2) промышленного образца по оспариваемому патенту, указано, что "все существенные признаки относятся к цветографическому оформлению поверхностей упаковки с красочной этикеткой", т.е. в данном случае, этикетка является неотъемлемой частью упаковки.

Этикетка в соответствии с определением этого понятия, данным, например, в Толковом словаре русского языка, С.И. Ожегов, Москва, 1999, стр. 913- это "ярлычок с фабричным, торговым клеймом, надписью".

Изображения изделия, к которому относится промышленный образец по оспариваемому патенту, (два варианта), включает словесное обозначение "Сдобри", расположенное в центре верхней части изделия и выполненное рисованным шрифтом зеленого цвета с заглавной буквы в одну строку внутри зеленой контурной горизонтально ориентированной плашки.

Как указано в материалах заявки (см. стр. 6 описания) "разработка данной упаковки направлена на создание единого фирменного стиля, основанного на традициях и устоявшемся восприятии товара конкретного производителя".

На основании Закона ТЗ Российским агентством по патентам и товарным знакам 30.06.1997 произведена регистрация (свидетельство №154102) словесного товарного знака "Сдобри", в отношении товаров 29, 30 (в частности – "майонез") и 42 классов МКТУ со сроком действия регистрации до 22.12.2015 [1]. Регистрация комбинированного обозначения со словесным элементом "Сдобри" по свидетельству №157985 в отношении товаров 29, 30 ( в т.ч. "майонез") и 42 классов МКТУ была произведена 31.10.1997 со сроком действия регистрации до 26.04.2016 [2]. Регистрация словесного товарного знака "Сдобри" в отношении товаров 29 , 30 (в частности "соусы в т.ч. заправки для салатов), 35 и 42 классов МКТУ по свидетельству №198409 была произведена 30.06.1997 со сроком действия регистрации до 07.10.2009 [3].

Регистрация указанной серии товарных знаков [1] - [3] произведена на имя ОАО «Пермский маргаринный завод «Сдобри», г. Пермь, Россия (далее - правообладатель).

Таким образом, решение изделия по оспариваемому патенту (два варианта) содержит словесное обозначение фонетически и семантически тождественное и графически сходное до степени смешения (использованы буквы одного и того же алфавита - кириллицы, слова расположены в один ряд) с охраняемыми Законом ТЗ товарными знаками [1] - [3] право на которое, в отношении однородных заявленному решению изделия товаров, не принадлежит патентообладателю.

Понятие «однородный» раскрыто в толковом словаре (С.И.Ожегов, Н.Ю.Шведова. Толковый словарь русского языка. М., Азбуковник, 1997. с.446) и означает «относящийся к тому же роду, разряду, одинаковый, выполняющий ту же функцию».

Следовательно, согласно пункту 19.5 (1) Правил ПО решение по оспариваемому патенту относится к решениям изделий, противоречащих

общественным интересам, принципам гуманности и морали, не признаваемым патентоспособными в смысле пункта 2 статьи 6 Закона.

При этом согласно Патентному законодательству свидетельства на товарные знаки со словесным элементом "Сдобри" [1] - [3], представленные в возражении, как совместно, так и каждое самостоятельно являются основанием для признания изделия, включающего словесное обозначение "Сдобри" по оспариваемому патенту непатентоспособным в смысле пункта 2 статьи 6 Закона.

Кроме того, решение изделия по оспариваемому патенту (два варианта) содержит часть известного на территории Российской Федерации фирменного наименования "Сдобри", принадлежащего другому лицу – ОАО "Пермский маргариновый завод "Сдобри", получившему право на это наименование ранее даты поступления заявки на промышленный образец в отношении однородных изделию товаров.

Что касается доводов патентообладателя о наличии лицензионного договора [4] на использование словесного обозначения "Сдобри" по свидетельству на товарный знак [3] следует отметить то, что неисключительная лицензия не предусматривает передачу исключительного права на товарный знак лицензиату и соответственно, не обеспечивает соблюдение предъявляемых к промышленным образцам требований, установленных пунктом 2 статьи 6 Закона и абзацем пятым и шестым пункта 19.5(1) Правил ПО.

Существование оспариваемого патента на группу промышленных образцов, содержащих товарный знак, не принадлежащий патентообладателю, фактически означает наличие у патентообладателя данного патента исключительных прав на средство индивидуализации иного правообладателя, а, значит, нарушение его исключительного права, при этом создаются условия для

недобросовестной конкуренции, что следует признать противоречащим общественным интересам.

Данный вывод Палаты по патентным спорам находится в соответствии с Антимонопольным законодательством, направленном на защиту интересов общества от недобросовестной конкуренции и формирующему правовое содержание категории "общественные интересы" в экономической сфере деятельности.

Так, в соответствии Федеральным законом от 26 июля 2006 N 135-ФЗ "О защите конкуренции", согласно подпункту (4) пункта 1 статьи 14 не допускается недобросовестная конкуренция, в том числе продажа, обмен или иное введение в оборот товара с незаконным использованием результатов интеллектуальной деятельности и приравненных к ним средств индивидуализации юридического лица, индивидуализации продукции, выполнения работ, услуг".

В соответствии с пунктом 1 статьи 1 Федерального закона "О рекламе" от 13.03.2006 N 38-ФЗ целями этого Федерального закона являются развитие рынков товаров, работ и услуг на основе соблюдения принципов добросовестной конкуренции, обеспечение в Российской Федерации единства экономического пространства

На недопустимость недобросовестной конкуренции, нарушающей общественные интересы, указано также в международных соглашениях, участником которых является РФ. Так в соответствии с пунктом 3 статьи 10-bis Парижской конвенции по охране промышленной собственности подлежат запрету, в частности все действия, способные каким бы то ни было способом вызвать смешение в отношении предприятия, продуктов или промышленной или торговой деятельности конкурента.

Учитывая изложенное, коллегия палаты по патентным спорам решила:

**Удовлетворить возражение, поступившее 29.10.2007, патент РФ №60328 признать недействительным полностью.**

Члены коллегии:

О.П. Свиридова

О.Л. Алексеева

В.А. Барбашин